



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003573

du 29 avril 2011

- Opposant :** **GEO G. Sandeman Sons & Co., Limited**
400 Capability Green
Luton Bedfordshire LU 1-3-LU
Royaume-Uni
- Mandataire :** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade**
Dr. Kuypersstraat 6
2514 BB La Haye
Pays-Bas
- Droit invoqué :** Enregistrement communautaire 1626670
ROBERTSON'S

contre
- Défendeur :** **The Robertson Wide River Wines Company (Proprietary) Limited,**
a South African company
5 Herold Street
Stellenbosch, Western Cape
Afrique du Sud
- Mandataire :** **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique
- Marque contestée :** Dépôt Benelux 1166115

ROBERTSON

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 3 septembre 2008, le défendeur a introduit une demande de marque Benelux pour des produits en classe 33 pour la marque complexe :



Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro de dépôt 1166115 et a été publiée le 5 septembre 2008.

2. Le 28 novembre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de cette demande de marque. L'opposition est basée sur l'enregistrement communautaire antérieur (n° 1626670) de la marque verbale ROBERTSON'S, déposée le 14 avril 2000 et enregistrée le 7 août 2001, pour des produits en classe 33.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition est basée sur tous les produits du droit invoqué et est introduite contre tous les produits du dépôt contesté.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et a été notifiée aux parties le 8 décembre 2008.

8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 9 février 2009. Le même jour, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'Office ») a envoyé aux parties la communication concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 9 avril 2009 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles destinées à les étayer.

9. Les parties ont demandé le 13 février 2009 de suspendre la procédure. L'Office a confirmé cette suspension le 18 février 2009, en sorte que l'opposant a obtenu un délai courant jusqu'au 9 juin 2009 inclus pour introduire ses arguments et pièces éventuelles.

10. Le 29 mai 2009, l'opposant a introduit des arguments destinés à étayer l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur en date du 8 juillet 2009, lui accordant un délai jusqu'au 8 septembre 2009 inclus pour y réagir.

11. Le 12 août 2009, le défendeur a demandé des preuves d'usage. Cette requête a été transmise à l'opposant en date du 1^{er} septembre 2009, lui attribuant un délai jusqu'au 1^{er} novembre 2009 pour introduire ces preuves d'usage.

12. Le 28 octobre 2009, l'opposant a introduit les preuves d'usage demandées en deux exemplaires. Vu que ces exemplaires n'étaient pas identiques, l'Office a prié l'opposant d'introduire un exemplaire identique dans un délai de deux mois. Le 4 novembre 2009, l'opposant a honoré cette demande, permettant ainsi à l'Office de les transmettre au défendeur le 6 novembre 2009. Ce dernier s'est vu accordé un délai jusqu'au 6 janvier 2010 inclus pour réagir aux arguments et aux preuves d'usage de l'opposant.

13. Le défendeur a introduit sa réaction le 28 décembre 2009. Cette réaction, accompagnée d'une traduction, a été envoyée par l'Office à l'opposant le 5 février 2010.

14. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

15. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

16. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la ressemblance des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services des marques en question.

A. Arguments de l'opposant

17. Selon l'opposant, les produits de la marque et du signe sont identiques, s'agissant dans les deux cas de boissons alcoolisées.

18. En ce qui concerne les signes, l'opposant fait remarquer que ceux-ci sont hautement ressemblants sur le plan visuel, étant donné que le droit invoqué est repris intégralement dans le signe contesté et que l'ajout de 'S à la marque est négligeable pour l'impression globale correspondante. Les autres ajouts graphiques ne sont pas de nature à produire une impression globale différente.

19. Il y a également ressemblance sur le plan phonétique, puisque le principal élément verbal du signe du défendeur est identique, à une lettre près, au droit invoqué.

20. D'un point de vue conceptuel, aucun des deux signes pris dans leur ensemble n'a une signification quelconque. Il est néanmoins évident, selon l'opposant, qu'une fraction substantielle du public concerné percevra les deux marques comme un patronyme (en langue anglaise) et, dans cette mesure, il y a donc, à ses yeux, une ressemblance conceptuelle.

21. Sur la base de ce qui précède, l'opposant estime dès lors que le risque de confusion est plausible. En outre, l'attention du public est d'un niveau moyen et le droit invoqué possède un pouvoir distinctif élevé, notamment en raison de la longueur et de l'intensité de son usage. L'opposant introduit des pièces destinées à étayer l'usage de la marque pour du porto.

22. L'opposant demande d'accueillir l'opposition et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur a demandé en premier lieu des preuves d'usage du droit invoqué.

24. Selon le défendeur, les pièces introduites par l'opposant sont insuffisantes pour un usage visant à maintenir la marque communautaire en question. En effet, conformément à une jurisprudence constante, il convient de démontrer l'usage sur une partie substantielle de l'Union européenne. En l'espèce, les pièces introduites portent uniquement sur le territoire des Pays-Bas, ce qui est insuffisant, selon le défendeur.

25. Si l'Office devait malgré tout considérer que cet usage est suffisant, le défendeur fait remarquer entre autres ce qui suit à propos des pièces introduites : aucune des factures ne mentionne le droit invoqué, mais uniquement l'indication ROB, certains documents relatifs aux étiquettes sont illisibles et la commande des étiquettes ne démontre pas en soi que ce droit a été apposé sur les produits, ni qu'il a été utilisé ou quel est le volume. Seules deux publicités de journaux sont pertinentes à ses yeux, elles sont toutefois insuffisantes, estime le défendeur, pour démontrer l'usage de la marque communautaire.

26. Si l'Office devait considérer que les preuves sont malgré tout suffisantes, le défendeur fait encore remarquer ce qui suit : il estime que les signes ne sont pas ressemblants, vu la présence d'un cadre foncé dans le signe contesté.

27. Pour ces motifs, le défendeur s'abstient dès lors de comparer les produits, si l'Office devait arriver à une autre conclusion, le défendeur demande de lui accorder la possibilité d'analyser les produits en question.

28. Sur la base de ce qui précède, le défendeur demande de rejeter l'opposition et d'accepter l'enregistrement du dépôt.

III. DECISION**A. Preuves d'usage*****En général***

29. Conformément à l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI, et à la règle 1.29 du règlement d'exécution (ci-après : « RE »), l'opposant doit, lorsque le défendeur le demande, prouver que la marque invoquée a fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

30. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

31. Le dépôt contesté a été publié le 5 septembre 2008. La période qui doit entrer en ligne de compte - la période pertinente - court donc du 5 septembre 2003 au 5 septembre 2008. Vu que le droit invoqué a été inscrit avant cette période, la requête d'introduction de preuves d'usage est fondée.

32. Le droit invoqué est une marque communautaire, dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (ci-après « RMC »). Ce dernier stipule :

« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »

33. Deux aspects de cet article requièrent une explication, à savoir les dispositions « dans la Communauté » et « usage sérieux ». En ce qui concerne le premier aspect, il convient de faire observer que l'Office – à la lumière notamment du considérant du RMC concernant la coexistence des marques nationales et des marques communautaires – ne peut adhérer à la conception selon laquelle l'usage sérieux dans un seul pays constitue par définition un usage maintenant le droit dans la Communauté (voyez OBPI, décision d'opposition ONEL/OMEL, n° 2004448, 15 janvier 2010). L'usage dans un état membre exclusivement ne conduit pas nécessairement à un usage sérieux ou à un défaut d'usage sérieux dans la Communauté. En effet, il convient de souligner que les frontières nationales intérieures (politiques) de la Communauté ne jouent en principe aucun rôle, mais que, conformément à la jurisprudence européenne, il faut tenir compte de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce afin de déterminer s'il y a un « usage sérieux » pour le maintien de la marque invoquée.

34. S'agissant de la notion « usage sérieux », on peut se référer à la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE (ci-après: « CJUE »), qui prévoit qu'une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque (voyez CJUE, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, arrêt du 11 mai 2006, Vitafruit, C-416/04 P et ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02).

35. On peut conclure de ce qui précède qu'il y a lieu de considérer le marché concerné et que parmi d'autres aspects relatifs à ce marché, l'étendue territoriale de l'usage est l'une des circonstances à prendre en considération pour apprécier si la marque antérieure a fait ou non l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou services concernés.

Le cas d'espèce

36. L'opposant a introduit les preuves d'usage suivantes :

- a. des factures ;
- b. des propositions pour des étiquettes ;
- c. du matériel publicitaire ;
- d. une photo d'un rayon de magasin ;
- e. des pages imprimées de sites Internet.

a. Factures

37. Les quatre factures introduites concernant la période pertinente sont toutes adressées à Pernod Ricard Nederland B.V., à savoir, selon l'opposant, son distributeur néerlandais. Ces factures ne mentionnent toutefois pas la marque invoquée. La seule mention est « ROB », ce qui, selon l'opposant lui-même, servirait d'abréviation de « ROBERTSON'S ». Cette thèse n'est toutefois étayée par aucun autre document. En effet, une telle déclaration doit être appréciée en corrélation avec d'autres preuves et selon les circonstances de l'espèce. De plus, l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002 ; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 ; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008 ; Vogue, T-382/08, 18 janvier 2011).

b. Propositions pour des étiquettes

38. L'opposant introduit encore une « ficha de aprovação » datant de juin 2006. Ces fiches d'approbation ont été établies par une agence de création graphique et adressées à l'opposant, et elles mentionnent entre autres une proposition d'étiquette, l'épaisseur du papier et les dimensions.

39. En ce qui concerne la langue des pièces introduites, rappelons que les pièces destinées à étayer des arguments ou à démontrer l'usage d'une marque peuvent être introduites dans leur langue originale. Ces pièces ne sont prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites (règle 1.24, RE). Malgré le libellé en portugais, l'Office estime que ce document est suffisamment compréhensible par sa nature et son contenu.

40. Ces pièces ne démontrent cependant pas que des produits portant ces étiquettes ont été réellement mis sur le marché.

c. Matériel publicitaire

41. La première pièce introduite est une copie de la maquette d'un emballage publicitaire en néerlandais. On trouve tout autour les dimensions des différentes pièces de l'emballage. Ce document est cependant non daté et ne porte aucune autre indication montrant que des produits revêtus de ce projet d'emballage ont été réellement mis sur le marché.

42. L'opposant introduit encore des copies de différentes publicités. Aucun de ces documents ne comporte cependant une date, à l'exception d'une action de Seagram Nederland B.V., adressée aux vendeurs, où l'on lit que la livraison est programmée à partir du 3 février 1992. On peut déduire des autres documents envoyés, tirés du site Internet de l'opposant, que Pernod Ricard a repris une partie des marques de Seagram. On lit dans une autre publicité envoyée que ROBERTSON'S est le porto le plus vendu par le canal des magasins de vins et spiritueux néerlandais. Le même document (non daté) comporte un schéma avec les volumes et les chiffres d'affaires pour les années 1999 à 2001. En ce qui concerne les pièces dont on peut inférer une date, on doit conclure que toutes portent sur la période antérieure à la période pertinente.

43. L'opposant joint en outre une copie d'une page du « dé Weekkrant ». On y voit une publicité pour le porto de Robertson's venant d'un magasin de vins et spiritueux dans la localité néerlandaise de Tiel. L'annonce d'un supermarché à côté de celle-ci permet d'inférer que ce journal date de la mi-mai 2008.

44. Une copie d'une page de « de Parel » est également jointe. On y voit une annonce d'une chaîne néerlandaise de magasins de vins et spiritueux (Bottelier) pour différentes boissons alcoolisées, dont le porto ROBERTSON'S. On lit au bas de l'annonce que les offres sont valables jusqu'au 11 novembre 2006. L'opposant envoie aussi une page imprimée du site Internet de ce magasin de vins et spiritueux qui a été imprimée le 13 octobre 2009, donc après la période pertinente.

d. Photo d'un rayon de magasin

45. La photo d'un rayon de magasin sert à démontrer, selon les données manuscrites en marge de cette photo, qu'en 2007 des bouteilles de Robertson's se trouvaient dans les rayons d'un magasin Gall & Gall. Cette photo ne permet cependant pas de déterminer qu'elle date de cette année.

e. Pages imprimées de sites Internet

46. Enfin, l'opposant introduit quelques pages imprimées de sites Internet sur lesquelles on retrouve les bouteilles de porto ROBERTSON'S. Ces pages imprimées datent en partie du 12 octobre 2009 et en partie du 13 octobre 2009. Il s'agit du magasin en ligne de Gall & Gall, du site Internet de Pernod Ricard Nederland et d'une impression de Jonnys.nl et de bottelierheivelden.nl.

47. En dernier lieu, l'opposant introduit l'impression d'un article sur le porto, provenant du site Internet MD Weekly et imprimé le 13 octobre 2009. On y lit que l'article est basé sur un article du Marketing Tribune du 20 mai 2003. Cet article mentionne que Robertson's est l'un des portos les plus renommés aux Pays-Bas.

Appréciation

48. Le fait que quelques pièces ne soient pas datées ou se situent en dehors de la période pertinente n'implique pas nécessairement qu'il faille les écarter. Même si une pièce est postérieure à une date déterminée, il peut arriver en effet qu'elle permette de tirer des conclusions sur une situation qui se présentait avant cette date (CJUE, Aire Limpio, C-488/06, 17 juillet 2008 ; décision d'opposition OBPI, Y-TAG, 2000904, 23 octobre 2008). De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou

de mieux apprécier l'étendue de l'usage de la marque concernée au cours de la période pertinente (voyez par analogie l'ordonnance La Mer Technology, citée plus haut). En l'espèce, seuls quelques documents mentionnant le droit invoqué se situent dans la période pertinente. Les autres pièces sont de date postérieure, mais elles ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l'usage sérieux ou non du droit invoqué pour les produits désignés pendant la période pertinente.

49. La marque invoquée est enregistrée pour les boissons alcoolisées en classe 33 et l'opposant introduit uniquement des pièces qui portent sur les vins de porto. Il est habituel dans le secteur des produits en question de produire ceux-ci en volumes importants et de les vendre tant dans des magasins spécialisés que dans des supermarchés. Ces produits s'adressent, par leur nature, à un public très large qui s'étend au territoire de l'ensemble de la Communauté.

50. Les pièces qui mentionnent la marque invoquée et se rapportent à la période pertinente sont non seulement extrêmement restreintes, mais démontrent uniquement que pendant la période pertinente, quelques actions ponctuelles et restreintes ont eu lieu, qui se sont limitées aux Pays-Bas. Toutes les autres pièces introduites ne concernent d'ailleurs que les Pays-Bas, ce qui est, en l'espèce, une fraction très restreinte du marché des produits en question. De telles actions ponctuelles et limitées – tant en fréquence qu'en étendue – peuvent difficilement être qualifiées d'exploitation commerciale réelle dans le contexte des usages du secteur en question (voyez par analogie Trib. 's-Gravenhage, Reemtsma/Maxim, HA ZA 08-4075, 2 février 2011).

51. Vu l'importance du droit qui s'attache à une marque communautaire et compte tenu du marché pertinent des produits pour lesquels la marque jouit d'une protection et auxquels les preuves d'usage pertinentes limitées se rapportent, l'Office conclut que même si les preuves suffisaient pour démontrer l'usage de la marque invoquée pendant la période pertinente, cet usage de la marque sur une partie aussi limitée de la Communauté est, dans le cas d'espèce, insuffisant pour démontrer un usage sérieux de la marque communautaire.

B. Autres facteurs

52. En ce qui concerne la demande du défendeur d'obtenir la possibilité d'analyser les produits au cas où l'Office arriverait à une autre conclusion concernant les preuves d'usage introduites (voyez supra, point 27), il convient de faire observer que la règle 1.17, RE, qui fixe le déroulement précis de la procédure, ne le prévoit pas.

C. Conclusion

53. L'opposant n'a pas démontré qu'il a fait un usage sérieux du droit invoqué durant une période de cinq ans précédant la date de publication du dépôt contesté. Il n'y a donc plus lieu de revenir sur l'éventuel risque de confusion.

IV. DECISION

54. L'opposition numéro 2003573 est rejetée.

55. Le dépôt Benelux numéro 1166115 est enregistré.

56. L'opposition étant rejetée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, joint à la règle 1.32, RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 29 avril 2011

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard